

JUR [REDACTED]
 Sentencia Tribunal Superior de Justicia Comunidad de Madrid núm. [REDACTED]/2008 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección [REDACTED]), de 15 enero
 Jurisdicción: Contencioso-Administrativa
 Recurso contencioso-administrativo núm. [REDACTED].
Ponente: Ilma. Sra. D^a. [REDACTED].

Propiedad Industrial.

Texto:

T.S.J. MADRID CON/AD SEC. [REDACTED]

MADRID

SENTENCIA: [REDACTED]

SENTENCIA Nº [REDACTED]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN NOVENA

ILMOS. SRES.:

PRESIDENTE:

D. [REDACTED]

MAGISTRADOS:

Dña. [REDACTED]

D. [REDACTED]

Dña. [REDACTED]

D. [REDACTED]

Dña. [REDACTED]

En la Villa de Madrid, a quince de enero del año dos mil ocho.

VISTO por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso contencioso-administrativo núm. 811/2004, promovido por la Procuradora Doña [REDACTED], en nombre y en representación de la entidad, "[REDACTED] S.L.", contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de septiembre de 2004 que estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha 11 de junio de 2003. Ha sido parte en autos la Administración demandada, representada por el Abogado del Estado, y como entidad codemandada "[REDACTED] S.L." representada por el Procurador D. [REDACTED].

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la ley, se emplazó al demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito, en el que suplica se dicte sentencia por la que, estimando el recurso, se revoquen los acuerdos recurridos.

SEGUNDO. El Abogado del Estado y la defensa de la entidad codemandada contestan a la demanda mediante escritos en los que suplican se dicte sentencia por la que se confirme la resolución recurrida.

TERCERO. Habiéndose recibido el proceso a prueba y una vez que las partes han presentado sus escritos de conclusiones quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento.

CUARTO. Para votación y fallo del presente proceso se señaló la audiencia el día 10 de enero de 2008.

QUINTO. En la tramitación del presente proceso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS los preceptos legales citados por las partes, concordantes y de general aplicación.

Siendo Ponente la Magistrada Iltra. Sra. Dña. [REDACTED]

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El presente recurso contencioso administrativo tiene como objeto determinar si la resolución recurrida es o no conforme con el ordenamiento jurídico, interponiéndose el recurso ante este orden jurisdiccional contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de septiembre de 2004, que estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha 11 de junio de 2003. Y, en consecuencia, se declara que el modelo industrial solicitado nº [REDACTED] "Pieza de Bisutería- [REDACTED]" se halla anticipado por la pieza bisutería-joyería de la entidad [REDACTED]. Y no se accede a su inscripción como modelo industrial porque se entiende que ambas piezas son fácilmente confundibles al tratarse ambas de una pieza calada de configuración ovalada, compuesta de lóbulos simétricos externos e interiormente entrelazados por bucles también simétricos en solución continua, siendo su única diferencia el hecho de que el modelo industrial solicitante esta compuesto de [REDACTED] lóbulos mientras que la pieza ya existente se compone de [REDACTED] lóbulos, pero esta diferenciación no es suficiente para permitir la inscripción del modelo industrial nº [REDACTED], a juicio de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Conclusión que se obtiene del informe emitido por los Servicios Técnicos de este Organismo (Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Área de Modelos y Semiconductores) que en informe de fecha 13 de julio de 2004 llegan a la conclusión de que el modelo industrial nº [REDACTED] "Pieza de Bisutería-Joyería" resulta anticipado por la pieza de bisutería de la entidad [REDACTED] y por tanto no concurre el requisito de la novedad necesaria para que sea posible su inscripción.

SEGUNDO. En la demanda presentada la parte actora, la entidad "[REDACTED]" solicita la nulidad de la resolución recurrida y que, en consecuencia, se dicte sentencia por la que se conceda el Modelo Industrial nº [REDACTED] "Pieza de Bisutería- [REDACTED]" que tiene por objeto una pieza de bisutería- [REDACTED] calada, de configuración general sensiblemente ovalada, compuesta de seis lóbulos simétricos externos e interiormente entrelazados por bucles igualmente simétricos en solución continua.

Afirma que la entidad oponente no ha justificado la falta de novedad del modelo industrial de la actora dado que no ha acreditado que su pieza de bisutería-joyería haya sido utilizada por la mercantil oponente con anterioridad a la solicitud de la inscripción del modelo industrial de la actora nº [REDACTED] efectuada por la entidad "[REDACTED]" en fecha 18 de enero de 2002.

Asimismo mantiene que, aunque pudiera admitirse como prueba documental la revista [REDACTED] de fecha 29 de [REDACTED] de 2001 aportada por la codemandada como prueba de su tesis, tampoco es correcta la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas ya que existen diferencias formales o estéticas entre la pieza de joyería fotografiada en dicha publicación y el diseño del modelo industrial de la actora. Y en especial que la conformación de la pieza oponente es pentagonal al estar constituida por cinco lóbulos mientras que el modelo industrial solicitante presenta un formato general hexagonal derivado del hecho de que esta constituido por seis lóbulos.

Por ello la parte actora entiende que el Modelo Industrial solicitado reúne los requisitos para acceder al registro conforme a la Ley de Patentes, como son la novedad.

TERCERO.- Tanto el Abogado del Estado como la entidad codemandada entienden que el Modelo

Industrial nº [REDACTED] se encontraba anticipado en el momento de su solicitud por una pieza bisutería- [REDACTED] titularidad de la Sociedad [REDACTED]. Y como prueba de su afirmación aporta diversas publicaciones anteriores a la fecha de la solicitud de inscripción del modelo industrial referido de las cuales se aprecia la cuasi-identidad entre su pieza de bisutería- [REDACTED] y la que pretende inscribirse como modelo industrial por la actora. Insiste, la entidad codemandada, en que el impacto visual tras enfrentar ambas piezas demuestran un increíble y sospechoso parecido dado que ambas son piezas caladas compuestas por lóbulos simétricos externos e interiormente entrelazados por bucles igualmente simétricos en solución continua. Y que es irrelevante la única diferencia que existe, como es el número de lóbulos de los que se compone cada pieza - el modelo solicitado se compone de [REDACTED] volutas y el modelo de la codemandada esta compuesto por cinco-. Modificación esta que no es esencial de modo que, el consumidor apreciara el diseño característico de las volutas independientemente de su número, asociando el diseño denegado con la pieza de la codemandada.

CUARTO.- Vistas las alegaciones de las partes se trata de examinar si el Modelo Industrial cuya inscripción se ha denegado esta o no anticipado por la pieza de bisutería- [REDACTED] que comercializaba la entidad codemandada [REDACTED], con anterioridad a su solicitud de inscripción tal como queda constancia de la abundante prueba documental que se aporta al respecto.

El Tribunal Supremo en la sentencia de fecha 5 de diciembre de 2000, citando las anteriores de 3 de marzo de 1997, 24 de agosto de 1997, 27 de octubre de 1997, 9 de diciembre de 1997 y 17 de diciembre de 1997, ha señalado que para la inscripción de un modelo industrial se requiere, en primer lugar, que el objeto en que consista, además de servir de tipo para la fabricación de un producto, pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación; y, en segundo término, que reúna la condición de novedad, de tal forma que se diferencie de modelo anteriormente registrado hasta el punto de no inducir a error o confusión a los compradores de los productos representados con el modelo solicitado.

Sobre la condición de novedad, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo -sentencias de 8 de julio de 1982, 24 de diciembre de 1983, 25 de junio de 1986, 18 de marzo de 1991, 10 de diciembre de 1993- que indica que hay que referirla exclusivamente a la forma. Pero teniendo en cuenta que el concepto de "forma" abarca no sólo el aspecto que el objeto ofrece a la mera observación superficial o de primera apariencia, sino también la naturaleza y distribución de sus elementos componentes al integrar el conjunto, no basta cualquier modificación insignificante o minúscula para que una forma no sea parecida a otra anterior y tener a aquélla por nueva, sino que las diferencias entre los modelos enfrentados tienen que ser en sus características esenciales.

El modelo industrial supone, en fin, una concepción relativa a la forma o apariencia de productos u objetos ya conocidos, destinados a la satisfacción de necesidades humanas de cualquier clase, en el que la innovación formal introducida en ellos no modifica las cualidades que poseen desde el punto de vista de su utilidad; no la hace servir mejor al fin al que normalmente están destinados, sino que únicamente les presta un aspecto más original, atrayente o agradable, halagando el sentido del gusto, las exigencias de la moda o la pretensión estética del usuario.

QUINTO.- En el caso examinado la Oficina Española de Patentes y Marcas considera que el Modelo Industrial nº [REDACTED] esta anticipado en su forma por la pieza de bisutería que comercializa la entidad [REDACTED] y por ello deniega su inscripción teniendo como base el informe de los servicios técnicos del este Organismo (Departamento de Patentes e Información Tecnológica) de fecha 13 de julio de 2004.

En vía judicial se ha admitido como prueba la emisión de un informe por un perito especialista, D. [REDACTED], quien concluye que lo que se puede observar y es evidente morfológicamente es que el modelo de Novedades [REDACTED] es [REDACTED] y el modelo de [REDACTED] es [REDACTED] y esta características es suficiente para diferenciar un modelo de otro.

En el presente caso los opuestos pareceres que se exponen en el informe de la Asesoría Técnica del Registro y en el dictamen pericial practicado en este proceso, han de ser valorados atendida la naturaleza extrajudicial y judicial, respectivamente, de cada uno de ellos y las garantías que adornan la prueba procesal pericial. Conforme al artículo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la prueba de peritos practicada en el proceso debe ser valorada según las reglas de la sana crítica y como uno de los elementos probatorios aportados que han de ser apreciados en su conjunto. Y así, considerando la Sala que, aunque son ciertas las diferencias que mantiene el perito judicial en su informe en cuanto que la pieza bisutería solicitante esta compuesta por [REDACTED] lóbulos y la oponente por [REDACTED], lo cierto es que la configuración formal entre las piezas enfrentadas es tan parecida que la incorporación de un lóbulo mas a la misma que realiza la solicitante no permite entender que ello suponga una configuración formal novedosa respecto de la que ya existía con

anterioridad dado que, exceptuando ese extremo, en el resto de la estructura de la pieza coincide con la oponente. Es decir, ambas piezas consisten en una pieza calada de configuración ovalada compuesta por [REDACTED] o [REDACTED] lóbulos externos - según sea de la solicitante o de la oponente- e interiormente entrelazadas por bucles también simétricos en solución continua. Y el hecho de que la entidad solicitante haya añadido a su forma un lóbulo mas que la oponente es ello tan insignificante en su configuración formal que impide hablar de forma novedosa en la pieza bisutería de la actora; incluso el propio perito judicial en fase de ratificación admite que el consumidor puede asociar la pieza bisutería de la entidad solicitante con la pieza bisutería de la entidad oponente y que aunque no son exactas tienen entre si bastante coincidencia en su forma.

No es suficiente para establecer diferencias en la estructura formal de las piezas enfrentadas el que se haya añadido un lóbulo mas a la forma de la pieza de la actora pues ello no ha supuesto en el resultado final de la estructura formal de la pieza bisutería solicitante un cambio de forma que pueda ser perceptible a simple vista sin una especial dificultad.

En consecuencia, el modelo solicitante no representa en su forma una innovación o una originalidad respecto de los prioritarios por su configuración u ornamentación de tal forma que como no se diferencia de la pieza oponente puede inducir a error o confusión a los compradores de los productos representados con el modelo solicitado. Por lo que la resolución impugnada debe ser confirmada y procede por ello la desestimación del presente recurso contencioso administrativo.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no procede imponer las costas procesales a ninguna de las partes al no apreciarse temeridad ni mala fe.

FALLAMOS

Que debemos desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Doña [REDACTED], en nombre y en representación de la entidad, "[REDACTED], S.L.", contra la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 2 de septiembre de 2004 que estima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de fecha 11 de junio de 2003 y, en consecuencia, **DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS** la conformidad de la misma con el ordenamiento jurídico.

No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes.

Así, por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Doña [REDACTED], Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia publica esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma, doy fe.